

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.10.2006, поданное Бэрлинг Лимитед, Вергинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 302281 товарного знака «SPARK» по заявке №2004724368/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 14.10.2004 по свидетельству № 302281 произведена 07.03.2006 на имя ООО «АльянсКожПром», в отношении товаров 09 и 18 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «SPARK», в котором буква «S» выполнена стилизованным стилем оранжевым цветом. Все остальные буквы - красным цветом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.10.2006 выражено мнение о том, что регистрация №302281 товарного знака «SPARK» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- Фонетическое сходство Товарных Знаков «SPARK» и «SPARKLE» подтверждается наличием нижеперечисленных признаков, а именно: одинаковым количеством слогов, наличием совпадающих звуков и звукосочетаний, тождественным составом гласных, близким составом согласных, одним и тем же ударным слогом, одинаковым расположением тождественного слога, местом

совпадающих звукосочетаний. Все вышеизложенное доказывает, что словесные элементы «SPARK» и «SPARKLE» фонетически сходны до степени смешения;

- Английские слова ««SPARK» и «SPARKLE» относятся к однокоренным, или родственным словам и объединены подобием заложенных в обозначения понятий. На этом основании можно утверждать об имеющем место семантическом сходстве сравниваемых словесных элементов «SPARK» и «SPARKLE»;

- На основании подавляющего большинства признаков (общее зрительное впечатление, вид шрифта, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написаны слова, цветовое решение) можно с уверенностью утверждать, что товарный знак нашего Доверителя и оспариваемого товарного знака и в графическом плане сходны до степени смешения;

- Назначение товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, условия реализации и одинаковый круг потребителей свидетельствуют о том, что эти товары однородны.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 302281 недействительной полностью в отношении всего перечня товаров.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- «Большой толковый словарь» под ред. Д.Н.Ушакова, М., АСТ АСТРЕЛЬ, 2004г., титульный лист, стр.1191,1224 (копия) - на 3 л. [1];

- «Англо-русский словарь» составитель В.К. Мюллер, М., Лист Нью, 2004г., титульный лист, стр.563 (копия) - на 3 л. [2];

- Сведения о товарном знаке «SPARKLE» по св-ву №280258 - на 1 л. [3];

- Сведения о товарном знаке «SPARK» по св-ву №302281 - на 1 л. [4].

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 16.01.2007 о назначенной на 23.03.2007 дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии возражения.

Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения от 26.10.2006 могла руководствоваться только той информацией о правообладате-

ле, которая содержалась на момент рассмотрения возражения в государственном реестре товарных знаков.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем возражении и рассмотрела возражение от 26.10.2006 в его отсутствие.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 14.10.2004 поступления заявки № 2004724368/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «SPARK» по свидетельству № 302281 является комбинированным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом буква «S», имеет оригинальное исполнение в виде мазка кисти. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «SPARKLE» по свидетельству № 280258 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Обращение к словарно справочной информации показало следующее.

Слово «SPARK», в переводе с английского языка имеет следующие значение- искра (см. Англо-русский словарь под ред. В.К. Мюллера, М.1956, стр.562).

Слово «SPARKLE» - искорка (см. там же).

Указанное выше, с очевидностью свидетельствует о семантическом сходстве оспариваемой регистрации и противопоставленной регистрации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знака по фонетическому фактору сходства позволил установить, что сопоставляемые обозначения «SPARK» и «SPARKLE» содержат тождественные начальные части «SPARK» - »: совпадают все буквы/звуки, входящие в указанный элемент сопоставляемых обозначений и расположенные в том же порядке.

Сравниваемые обозначения «SPARK» и «SPARKLE» отличаются только окончанием «LE», которое не вносит какого –либо существенного отличия в звучание оспариваемой регистрации и обозначения «SPARKLE».

Фонетическое сходство основных частей «SPARK» позволяет признать сходство до степени смешения анализируемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Графический анализ заявленного обозначения и противопоставленной регистрации показал, что графическая проработка оспариваемого знака не является существенной, поскольку он легко прочитывается, таким образом, прева-лирование семантического и фонетического сходства обуславливает второстепенность графического признака.

Относительно однородности товаров 18 класса МКТУ, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленной регистраций, и товаров 18 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана оспари-ваемой регистрации, выявлено, что они аналогичны или соотносятся между со-бой как род-вид, что свидетельствует об их однородности.

В отношении товаров 09 класса МКТУ, для которых предоставлена пра-вовая охрана оспариваемой регистрации, а именно «футляры и чехлы специаль-ные для переносных телефонов», необходимо отметить следующее.

В перечне товаров 18 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана регистрации № 280258, содержится позиция «футляры».

Футляр- коробка, ящик или чехол, куда кладется какая-нибудь вещь для хранения или предохранения от порчи, повреждений (см. «Большой толковый словарь» под ред. Д.Н.Ушакова, М., АСТ АСТРЕЛЬ, 2004г., стр.1191)

Чехол - покрывка, футляр из материи или кожи для вещей «Большой тол-ковый словарь» под ред. Д.Н.Ушакова, М., АСТ АСТРЕЛЬ, 2004г., титульный лист, стр.1224).

Изложенное выше приводит к выводу, что эти два вида товара имеют одинако-вое назначение (хранение), круг потребителей (физические лица), условия ре-ализации (розничные магазины, отделы кожгалантереи). Наличие принципиаль-ной возможности изготовления футляров и чехлов из одного и того же мате-

риала, а так же то обстоятельство, что позиция «фуляры» 18 класса МКТУ противопоставленного знака может включать в себя футляры (кожаные, тканевые) для в том числе, телефонов обуславливает вывод об однородности товаров 09 класса МКТУ «футляры и чехлы специальные для переносных телефонов» и товаров 18 класса МКТУ «футляры».

Таким образом, коллегия Палаты по Патентным спорам располагает основаниями для вывода о несоответствие регистрации №302281 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 26.10.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «SPARK» по свидетельству № 302281 недействительным полностью.